

T-249-84

T-249-84

**Double-E, Inc. (Plaintiff)**

v.

**Positive Action Tool Western Limited, Douglas H. Shearer, Samuel D. Martin, Donald E. Sable, Donald E. Sable II, John T. Bertagnolli, Ross Macfarland (Defendants)**

INDEXED AS: *DOUBLE-E, INC. v. POSITIVE ACTION TOOL WESTERN LTD.*

Trial Division, Muldoon J.—Calgary, June 7; Ottawa, June 14, 1988.

*Practice — Privilege — Solicitor-client — Copy of drawing of device allegedly infringing patent produced — Handwritten notations by solicitor, retained by defendants' solicitors for advice on patent and copyright law, inadvertently included — Court ought not permit loss of privilege by inadvertence — Notations not objective "facts", but opinions for defendants' solicitors' brief — Not "facts" known to defendants before or when defence first formulated — No order according privilege without affidavits confirming counsel's allegations.*

*Practice — Costs — Defendants potentially successful in obtaining order on question of solicitor and client privilege — Denied costs — Had counsel persisted with unfounded slur on professional ethics of plaintiff's lawyers concerning conduct at examination for discovery, punitive costs may have been imposed.*

The plaintiff sought the Court's direction on a matter of privilege. The defendants produced a copy of a drawing of the device which was alleged to infringe the plaintiff's patent. The original drawing had had notations made by a Toronto solicitor, retained by the defendants' solicitors to give patent and copyright advice, attached to it on yellow self-stick papers. These were inadvertently left on when the drawing was photocopied. The defendants claimed privilege with respect to certain of those notations, but did not file sworn affidavits supporting the facts upon which privilege was based.

*Held*, the defendants were not obliged to leave the yellow self-stick papers on the drawing to be photocopied. However, an order granting the privilege sought will not be made until affidavits are filed confirming what was alleged by counsel at the hearing.

**Double-E, Inc. (demanderesse)**

a c.

**Positive Action Tool Western Limited, Douglas H. Shearer, Samuel D. Martin, Donald E. Sable, Donald E. Sable II, John T. Bertagnolli, Ross Macfarland (défendeurs)**

RÉPERTORIÉ: *DOUBLE-E, INC. c. POSITIVE ACTION TOOL WESTERN LTD.*

Division de première instance, juge Muldoon—  
c Calgary, 7 juin; Ottawa, 14 juin 1988.

*Pratique — Communications privilégiées — Secret professionnel de l'avocat — Production d'une copie du dessin d'un dispositif qui, prétend-on, constitue une contrefaçon de brevet — Par inadvertance, des notations manuscrites faites par l'avocat dont les avocats des défendeurs avaient retenu les services pour obtenir son avis sur des questions relevant du droit des brevets et des droits d'auteur, ont été incluses — La Cour ne doit pas permettre que l'exemption de communication soit perdue par inadvertance — Les notations ne sont pas des «faits» objectifs, mais des opinions destinées aux avocats des défendeurs pour qu'ils en tiennent compte en préparant leur dossier — Il ne s'agit pas de «faits» que les défendeurs ont connus avant que leur défense ne soit formulée ou au moment de sa formulation — Aucune ordonnance portant exemption de communication ne sera rendue en l'absence d'affidavits confirmant les allégations de l'avocat.*

*Pratique — Frais et dépens — Défendeurs en passe d'obtenir une ordonnance portant sur la question du secret professionnel de l'avocat — Les dépens ne sont pas adjugés aux défendeurs — Si leur avocat avait, sans justification, persisté à mettre en doute la probité professionnelle des avocats de la demanderesse pour leur conduite à l'interrogatoire préalable, des dépens punitifs auraient pu être adjugés.*

La demanderesse a prié la Cour de se prononcer sur une question reliée au secret professionnel. Les défendeurs ont produit une copie d'un dessin du dispositif qui, prétend la demanderesse, contrefait son brevet. Jointes à l'original du dessin étaient des notations sur des feuillets jaunes autoadhésifs faites par un avocat de Toronto dont les avocats des défendeurs avaient retenu les services pour obtenir son avis sur des questions de brevets et de droits d'auteur. Par inadvertance, on a omis d'enlever ces feuillets quand le dessin a été photocopié. Les défendeurs ont invoqué l'exemption de communication à l'égard de certaines de ces notations, mais n'ont pas déposé d'affidavit exposant les faits sur lesquels se fondait la demande d'exemption de communication.

*Jugement*: les défendeurs n'étaient pas obligés de laisser les feuillets jaunes autoadhésifs sur le dessin à photocopier. Toutefois, aucune ordonnance accordant l'exemption de communication réclamée ne sera rendue tant que n'auront pas été produits des affidavits confirmant les allégations faites par l'avocat à l'audience.

Certain British cases have held that evidence, no matter how obtained, is admissible if relevant, despite solicitor-client privilege. Such notion has been repudiated by the Charter, even if it has no specific application in these circumstances. Having practically eliminated trial by ambush through discovery proceedings, the Court ought not resort to permitting loss of privilege by inadvertence.

Nor could the notations written on the self-stick papers be used as a basis for questions on discovery as they were not objective "facts" which were known to the defendants before or when their defence was first formulated. They were the Toronto solicitor's opinions for the defendants' solicitors' brief.

The defendants must file affidavits setting out the evidentiary basis for their claim of privilege before moving for the order sought pursuant to Rule 324.

Although the defendants may succeed on the issue of privilege, they should not be awarded costs. Had counsel persisted in his unfounded aspersions concerning the professional ethics of plaintiff's solicitors and counsel, punitive costs may have been awarded. The plaintiff's solicitors had acted honourably in seeking the Court's directions concerning conduct upon discovery.

#### STATUTES AND REGULATIONS JUDICIALLY CONSIDERED

*Alberta Evidence Act*, R.S.A. 1980, c. A-21, s. 23(1).  
*Canada Evidence Act*, R.S.C. 1970, c. E-10, ss. 10(1), 37.  
*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.).  
*Evidence Act*, R.S.B.C. 1979, c. 116, s. 13.  
*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663, R. 324.

#### CASES JUDICIALLY CONSIDERED

##### NOT FOLLOWED:

*Rolka, Richard C. W. v. Minister of National Revenue*, [1963] Ex.C.R. 138.

##### APPLIED:

*Solosky v. The Queen*, [1980] 1 S.C.R. 821; *Kulchar v. Marsh and Beukert*, [1950] 1 W.W.R. 272 (Sask. K.B.); *Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue*, [1969] 2 Ex.C.R. 27.

Certains arrêts britanniques établissent qu'une preuve, peu importe la manière dont elle a pu être obtenue, est admissible si elle est pertinente, nonobstant le secret professionnel de l'avocat. Cette notion a été repoussée par la Charte, même si ce document n'a pas d'application précise en l'espèce. Ayant, au moyen de l'interrogatoire préalable, presque éliminé les guets-apens à l'étape du procès, les tribunaux ne doivent pas permettre que l'exemption de communication soit perdue par inadvertance.

De plus, on ne pouvait se servir des notations manuscrites figurant sur les feuillets autoadhésifs pour poser des questions à l'interrogatoire préalable, car ces notations ne sont pas des «faits» objectifs que les défendeurs ont connus avant que leur défense ne soit formulée ou au moment de sa formulation. Elles sont des opinions exprimées par l'avocat de Toronto pour que les avocats des défendeurs en tiennent compte en préparant leur dossier.

Avant de présenter une demande d'ordonnance en vertu de la Règle 324, les défendeurs doivent produire des affidavits indiquant la preuve qui fonde leur réclamation d'une exemption de communication.

Bien que les défendeurs soient en passe d'obtenir gain de cause sur la question de l'exemption de communication, les dépens ne leur seront pas accordés. Si l'avocat des défendeurs avait, sans justification, persisté à mettre en doute la probité professionnelle des avocats de la demanderesse, des dépens punitifs auraient pu être adjugés. Les avocats de la demanderesse ont agi honorablement en demandant à la Cour des directives concernant ce qu'il est permis de faire à l'interrogatoire préalable.

#### LOIS ET RÈGLEMENTS

*Alberta Evidence Act*, R.S.A. 1980, chap. A-21, art. 23(1).  
*Charte canadienne des droits et libertés*, qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.).  
*Evidence Act*, R.S.B.C. 1979, chap. 116, art. 13.  
*Loi sur la preuve au Canada*, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 10(1), 37.  
*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663, Règle 324.

#### JURISPRUDENCE

##### DÉCISION NON SUIVIE:

*Rolka, Richard C. W. v. Minister of National Revenue*, [1963] R.C.É. 138.

##### DÉCISIONS APPLIQUÉES:

*Solosky c. La Reine*, [1980] 1 R.C.S. 821; *Kulchar v. Marsh and Beukert*, [1950] 1 W.W.R. 272 (B.R. Sask.); *Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue*, [1969] 2 R.C.É. 27.

## NOT FOLLOWED:

*Pfeil v. Zink* (1984), 60 B.C.L.R. 32 (B.C.S.C.); *Calcraft v. Guest*, [1898] 1 Q.B. 759; [1895-9] All E.R. Rep. 346 (C.A.); *Kuruma v. The Queen*, [1955] A.C. 197 (P.C.); *Cansulex Ltd. v. Vancouver Wharves Ltd.* (1976), 68 D.L.R. (3d) 565 (B.C.S.C.).

## AUTHORS CITED

Cross, Sir Rupert and Tapper, Colin, *Cross on Evidence*, 6th ed. London: Butterworths, 1985.  
Sopinka, John and Lederman, Sidney N. *The Law of Evidence in Civil Cases*, Toronto: Butterworths, 1974.

## COUNSEL:

*Patrick J. McGovern* for plaintiff.  
*T. Thomas Mudry* and *Michael B. Niven* for defendants.

## SOLICITORS:

*Parlee McLaws*, Calgary, for plaintiff.  
*McCaffery & Company*, Calgary, for defendants.

*The following are the reasons for order rendered in English by*

MULDOON J.: In the midst of one of those melancholy motions to compel a plethora of answers from the foot-dragging defendants herein, the plaintiff also sought the Court's direction on a matter of privilege in regard to certain writings shown on a produced copy of the drawing of the very device in regard to which patent infringement is alleged by the plaintiff. The motions came on for hearing in Calgary, Alberta, on June 7, 1988.

The plaintiff's solicitor, having largely succeeded on his composite motion, was directed to draw the order to implement the Court's numerous conclusions discussed and expressed during the hearing. Therefore, there is no need here to dispose of those matters, or the costs already awarded. There is need only to dispose of the issue of privilege, upon which the adverse counsel made their respective arguments.

## DÉCISIONS ÉCARTÉES:

*Pfeil v. Zink* (1984), 60 B.C.L.R. 32 (C.S.C.-B.); *Calcraft v. Guest*, [1898] 1 Q.B. 759; [1895-9] All E.R. Rep. 346 (C.A.); *Kuruma v. The Queen*, [1955] A.C. 197 (P.C.); *Cansulex Ltd. v. Vancouver Wharves Ltd.* (1976), 68 D.L.R. (3d) 565 (C.S.C.-B.).

## DOCTRINE

Cross, Sir Rupert and Tapper, Colin, *Cross on Evidence*, 6th ed. London: Butterworths, 1985.  
Sopinka, John and Lederman, Sidney N. *The Law of Evidence in Civil Cases*, Toronto: Butterworths, 1974.

## AVOCATS:

*Patrick J. McGovern* pour la demanderesse.  
*T. Thomas Mudry* et *Michael B. Niven* pour les défendeurs.

## PROCUREURS:

*Parlee McLaws*, Calgary, pour la demanderesse.  
*McCaffery & Company*, Calgary, pour les défendeurs.

*Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par*

LE JUGE MULDOON: Dans le cadre d'une de ces déprimantes requêtes visant à obtenir que les défendeurs en l'espèce, qui ne faisaient pas diligence, soient obligés de fournir des réponses à une multitude de questions, la demanderesse a en outre prié la Cour de se prononcer sur la question de savoir s'il y avait exemption de communication dans le cas de certains écrits figurant sur une copie, qui a été produite en preuve, du dessin du dispositif même à l'égard duquel la demanderesse affirme qu'il y a eu contrefaçon de brevet. Les requêtes ont été entendues à Calgary (Alberta) le 7 juin 1988.

Comme la requête a été pour l'essentiel accueillie dans ses différentes branches, l'avocat de la demanderesse a été chargé de la rédaction du texte d'une ordonnance portant obligation d'exécuter les nombreuses conclusions que la Cour a exprimées, et qui ont été débattues, à l'audience. Point n'est donc besoin de traiter ici de ces choses-là ni des dépens déjà adjugés. Il n'y a qu'à trancher la question de l'exemption de communication, sur laquelle ont porté les arguments des avocats des parties au litige.

There was some exchange between the parties' respective solicitors of copies of production documents. With regard to exhibit D-1 drawings of the device whose alleged patent's alleged infringement is at the centre of this litigation, there are certain notations appearing on the photocopies which the defendants' solicitors forwarded to the plaintiff's solicitors. The defendants' solicitors now seek to assert privilege with respect to certain of those notations. In order to help the Court's comprehension of the matter, the plaintiff's counsel appended to his written submissions, pages 150 through 152 and 156 through 158 of the transcript of the examination for discovery of John Thomas Bertagnolli.

When the defendants' counsel produced to the Court and to the plaintiff's counsel the drawing from which the defendants produced the photocopy, the claims of privilege became manifestly clear. The writings for which privilege is claimed appear on yellow paper bearing an adhesive band along one border. Sometimes called "removable self-stick notes" or "*feuillet autoadhésifs amovibles*" as with, for example 3M's *Post-it*™ /*Notocollant*™, they were aptly described by the defendants' counsel as "yellow stickies". It was on those removable, movable adhesive papers that the subject notations were written when the drawing, dappled with them, was photocopied for production to the plaintiff's solicitors.

In written submissions on this issue, the defendants' counsel had notionally widened the areas of written notations by averring:

With respect to Exhibit D.1 the Defendants are asserting privilege for all of the handwritten notations on the copy of that document forwarded to the solicitors for the Plaintiff. All of the handwritten notations on that document were, as stated on the record at the time of the Examinations for Discovery by Counsel for the Defendants, made by Mr. Sheldon Burshtein, who at all relevant times was practising as a barrister and solicitor in Toronto with the firm of Hayhurst, Dale and Deeth, Barristers and Solicitors, Toronto. Mr. Burshtein is now practising with the Toronto law firm of Blake, Cassels and Graydon and at all relevant times has been retained as special counsel for the Defendants for the purpose of providing advice and direction in the areas of patent and copyright law. When Mr. Burshtein examined the Defendants' drawings, including Exhibit D.1, soon after this litigation commenced he was doing

Les avocats des parties ont échangé des copies de documents destinés à être produits en preuve. En ce qui concerne la pièce D-1 consistant en des dessins du dispositif faisant l'objet du brevet dont la contrefaçon est à l'origine du présent litige, il convient de faire remarquer que certaines notations se trouvent sur les photocopies envoyées par les avocats des défendeurs aux avocats de la demanderesse. Les avocats des défendeurs désirent maintenant invoquer l'exemption de communication relativement à quelques-unes des notations susmentionnées. Pour faciliter à la Cour la compréhension de l'affaire, l'avocat de la demanderesse a joint à ses conclusions écrites les pages 150 à 152 et les pages 156 à 158 de la transcription de l'interrogatoire préalable de John Thomas Bertagnolli.

Quand l'avocat des défendeurs a fourni à la Cour et à l'avocat de la demanderesse le dessin photocopie par les défendeurs, la nature des réclamations d'exemption de communication est devenue bien évidente. Les écrits à l'égard duquel on invoque l'exemption figurent sur du papier jaune muni d'une bande adhésive le long d'un bord. Appelés parfois "*removable self-stick notes*" ou "*feuillet autoadhésifs amovibles*" comme, par exemple, dans le cas du *Post-it*™/*Notocollant*™ de 3M, ces feuillets ont été décrits avec justesse par l'avocat des défendeurs comme des [TRADUCTION] "*collants jaunes*". C'était sur ce type de feuillets amovibles adhésifs que se trouvaient les notations en question où le dessin, sur lequel étaient collés plusieurs de ces feuillets, a été photocopie pour les avocats de la demanderesse.

Dans des observations écrites sur cette question, l'avocat des défendeurs a donné de l'extension au concept de notations écrites en affirmant:

[TRADUCTION] En ce qui concerne la pièce D.1, les défendeurs soulèvent l'exemption de communication à l'égard de toutes les notations manuscrites figurant sur la copie de ce document qui a été envoyée aux avocats de la demanderesse. Comme l'a dit l'avocat des défendeurs au cours des interrogatoires préalables, la totalité des notations manuscrites sur ce document avait été faite par M<sup>e</sup> Sheldon Burshtein qui, à l'époque en question, exerçait en tant qu'avocat à Toronto avec le cabinet Hayhurst, Dale and Deeth, avocats. À l'heure actuelle M<sup>e</sup> Burshtein exerce avec le cabinet torontois Blake, Cassels and Graydon et on a retenu ses services en tant qu'avocat-conseil spécial pour les défendeurs afin qu'il leur fournisse des avis et des instructions dans le domaine du droit des brevets et des droits d'auteur. Quand M<sup>e</sup> Burshtein a examiné les dessins des défendeurs, y compris la pièce D.1, peu après le commencement du présent

so in his capacity as a barrister and solicitor and the advice communicated by his handwritten notations was made by Mr. Burshtein to the solicitors in Calgary for the Defendants, McCaffery & Company. M. Burshtein could not have been practising in any other capacity than as a barrister and solicitor because it was only this year (1988) that Mr. Burshtein became a Patent Agent. Mr. Burshtein was only contacted through the medium of the Defendants' Calgary solicitors McCaffery & Company and was not retained directly by the Defendants.

The Defendants have not waived the privilege which attaches to the handwritten notations on the Exhibit D.1 or which attaches to any other of Mr. Burshtein's handwritten notations on any other exhibits.

It is all very well to state the above matters as an officer of the Court, but counsel so far has failed to produce sworn affidavits or solemn affirmations by Mr. Burshtein and a member of the defendants' firm of solicitors respectively, in order to establish the facts. A claim of privilege will not so easily be made without the appropriate persons at least pledging their oaths or solemn affirmations.

The plaintiff's counsel, who sought the resolution of this matter, led off by citing the judgment of the Supreme Court of Canada in *Solosky v. The Queen*, [1980] 1 S.C.R. 821. Eight of the nine judges spoke through the reasons for judgment delivered by Mr. Justice Dickson, now Chief Justice of Canada whom the plaintiff's counsel quoted (at pages 829 and 837) thus:

... —it is not every item of correspondence passing between solicitor and client to which privilege attaches, for only those in which the client seeks the advice of counsel in his professional capacity, or in which counsel gives advice, are protected.

Without the evidentiary connection, which the law now requires, the appellant cannot invoke the privilege.

As Mr. Justice Addy notes, privilege can only be claimed document by document, with each document being required to meet the criteria for the privilege—(i) a communication between solicitor and client; (ii) which entails a seeking or giving of legal advice; and (iii) which is intended to be confidential by the parties.

No doubt the principles enunciated are absolutely correct, and applicable here to the defendants' claim of privilege. The case itself dealt with the opening, for security reasons, of a penitentiary inmate's letters to and from a solicitor. There is

litige, il agissait en qualité d'avocat et les avis que renfermaient ses notations manuscrites étaient destinés au cabinet McCaffery & Company de Calgary, les avocats des défendeurs. Il est impossible que M<sup>e</sup> Burshtein ait agi en d'autre qualité que celle d'avocat parce que ce n'est que cette année (1988) qu'il est devenu agent de brevets. Les services de M<sup>e</sup> Burshtein n'ont pas été retenus directement par les défendeurs; c'est plutôt par l'intermédiaire de McCaffery & Company, les avocats des défendeurs à Calgary, que le contact a été établi avec M<sup>e</sup> Burshtein.

Les défendeurs n'ont renoncé ni à l'exemption de communication dont bénéficient les notations manuscrites figurant sur la pièce D.1 ni à celle qui se rattache à d'autres notations manuscrites de M<sup>e</sup> Burshtein se trouvant sur d'autres pièces.

Il est très bien de relater les faits exposés ci-dessus en tant qu'officier de la Cour, mais, jusqu'à présent, l'avocat n'a produit aucun affidavit ni aucune affirmation solennelle de M<sup>e</sup> Burshtein et d'un membre du cabinet d'avocats représentant les défendeurs afin d'établir les faits. Or, on peut difficilement invoquer l'exemption de communication sans au moins que les personnes qui sont au courant des faits ne prêtent serment ou ne fassent des affirmations solennelles.

L'avocat de la demanderesse, qui a cherché à faire régler ce point, a commencé par citer l'arrêt *Solosky c. La Reine*, [1980] 1 R.C.S. 821, de la Cour suprême du Canada. Le juge Dickson, maintenant Juge en chef du Canada, a parlé au nom de huit des neuf juges dans les motifs de jugement qu'il a rédigés et dont l'avocat de la demanderesse a cité les extraits suivants tirés des pages 829 et 837:

... le privilège ne se rattache pas à toute la correspondance échangée entre un avocat et son client, car seules sont protégées les communications en vertu desquelles le client consulte son avocat à titre professionnel ou en vertu desquelles ce dernier lui donne un avis.

À défaut du lien avec la preuve, actuellement exigé en droit, l'appelant ne peut invoquer le privilège.

Comme le souligne le juge Addy, le privilège ne peut être invoqué que pour chaque document pris individuellement, et chacun doit répondre aux critères du privilège: (i) une communication entre un avocat et son client; (ii) qui comporte une consultation ou un avis juridiques; et (iii) que les parties considèrent de nature confidentielle.

Ces principes sont sans doute tout à fait corrects et s'appliquent en l'espèce à l'exemption de communication réclamée par les défendeurs. Dans l'affaire *Solosky* on a ouvert pour des raisons de sécurité des lettres échangées par un détenu dans

nothing instructive here to be found in the circumstances of the *Solosky* case.

The plaintiff's counsel also cited a decision of the British Columbian Supreme Court, *Pfeil v. Zink* (1984), 60 B.C.L.R. 32 in which the headnote runs thus [at page 32]:

Through inadvertence the plaintiff's former solicitor provided the counsel for the defendant with copies of notes taken by him in an interview with the plaintiff. The defendant's solicitor sought to cross-examine the plaintiff on the communications contained in those documents pursuant to s. 13 or s. 14 of the Evidence Act. The plaintiff objected to this questioning on the grounds of solicitor-client privilege.

**Held**—Order accordingly.

If a third party comes into possession, either openly or covertly, of documents which would otherwise be privileged, no privilege attaches to them. Greater weight is given to the policy of full disclosure of facts at trial than to the desirability of complete openness of communication between a solicitor and his client.

The defendants' counsel passes off the *Pfeil* decision as being "from a lower Court located extra-provincially . . . not . . . relied upon in any subsequent decisions". One can hardly characterize the Superior Court in British Columbia as a "lower Court" and certainly not lower [or "higher"] than the Trial Division of this Court. Counsel is too casual in his off-handed manner of attempting to disregard the *Pfeil* decision.

This Court, first of all, must take heed of the laws of Canada, not the least of which, in these circumstances, is the *Canada Evidence Act*, R.S.C. 1970, c. E-10 and amendments thereto. This statute makes the following provision:

37. In all proceedings over which the Parliament of Canada has legislative authority, the laws of evidence in force in the province in which such proceedings are taken, including the laws of proof of service of any warrant, summons, subpoena or other document, subject to this and other Acts of the Parliament of Canada, apply to such proceedings.

Accordingly one must look to discover if there be some nexus between this case, the above-cited

un pénitencier et un avocat. Les faits de cette affaire n'ont rien d'instructif en ce qui concerne le présent litige.

L'avocat de la demanderesse a cité en outre une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à savoir *Pfeil v. Zink* (1984), 60 B.C.L.R. 32, dont le sommaire est ainsi conçu [à la page 32]:

[TRADUCTION] Par inadvertence l'ancien avocat du demandeur a fourni à l'avocat de la défenderesse des copies de notes prises par lui au cours d'une entrevue avec le demandeur. L'avocat de la défenderesse a cherché en vertu de l'art. 13 ou de l'art. 14 de l'Evidence Act à contre-interroger le demandeur relativement aux communications contenues dans les documents en question. Invoquant le secret professionnel de l'avocat, le demandeur s'est opposé à ce contre-interrogatoire.

**Arrêt**—Une ordonnance est rendue en conséquence.

Si une tierce personne entre, soit ouvertement, soit secrètement, en possession de documents qui sans cela auraient fait l'objet d'une exemption de communication, ils ne bénéficient plus de cette exemption. On attache à la politique voulant que tous les faits soient révélés au procès plus d'importance qu'on n'en accorde à une mesure visant à assurer une franchise totale dans les communications entre un avocat et son client, si souhaitable que cela puisse être.

L'avocat des défendeurs rejette la décision *Pfeil* en disant qu'elle [TRADUCTION] «provient d'un tribunal d'instance inférieure d'une autre province qui n'a été suivie dans aucune affaire subséquente». Or, on ne saurait guère qualifier de «tribunal d'instance inférieure» la Cour supérieure de la Colombie-Britannique. Elle constitue un degré de juridiction qui n'est certainement pas inférieur (ni «supérieur») à la Division de première instance de la Cour fédérale. L'avocat se montre en fait par trop cavalier dans sa tentative de faire écarter la décision *Pfeil*.

Cette Cour doit d'abord et avant tout tenir compte des lois du Canada, dont la *Loi sur la preuve au Canada*, S.R.C. 1970, chap. E-10 et modifications, n'est pas la moindre en l'espèce. Cette Loi prévoit ce qui suit:

37. Dans toutes les procédures qui relèvent de l'autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d'un mandat, d'une sommation, d'une assignation ou d'une autre pièce s'appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois du Parlement du Canada.

Il faut donc essayer de déterminer s'il existe un lien quelconque entre la présente affaire, la loi

statute, the *Alberta Evidence Act*, R.S.A. 1980, c. A-21 and perhaps even the *Pfeil* decision.

In the *Pfeil* case the judge made reference to the *Evidence Act*, R.S.B.C. 1979, c. 116 and in particular section 13 thereof. As it happens that provision evinces exactly the same opening text as subsection 23(1) of the *Alberta Evidence Act* and a text practically of the same meaning as subsection 10(1) of the *Canada Evidence Act*. That is, the provision of the Albertan statute is:

23(1) A witness may be cross-examined with regard to previous statements made by him in writing, or reduced to writing, and relative to the matter in question, without the writing being shown to him.

The federal statute, in this regard, specifies "upon any trial" for the same provision. Now, these provisions settle one aspect of this matter. Examination for discovery is undertaken in preparation for trial, but is not itself the trial, and more important perhaps, it is not a cross-examination of any sort. Further the plaintiff here cannot examine the writer of the notations on the copy of exhibit D-1 for discovery, since it appears that he might be a solicitor of Toronto.

Now, it appears that great seminal authority is accorded to the judgment of the English Court of Appeal in *Calcraft v. Guest*, [1898] 1 Q.B. 759; [1895-9] All E.R. Rep. 346. Such status seems to be accorded unquestioningly by Sopinka & Lederman in *The Law of Evidence in Civil Cases* (Toronto: Butterworths, 1974) at page 175 in a passage quoted in the *Pfeil* reasons. That is the notorious proposition that evidence, no matter how obtained (save by means of contempt of court only) is admissible if relevant, despite any possible solicitor-client privilege. (Naturally, communications intended to facilitate fraud or other crime are bereft of privilege.) The *Calcraft* case provided one of the principal philosophical bases for what appears as the monstrous injustice permitted by the Judicial Committee of the Privy Council in *Kuruma v. The Queen*, [1955] A.C. 197. This

précitée, l'*Alberta Evidence Act*, R.S.A. 1980, chap. A-21, et peut-être même la décision *Pfeil*.

Dans l'affaire *Pfeil*, le juge s'est référé à l'*Evidence Act*, R.S.B.C. 1979, chap. 116, et en particulier à son article 13. Or, la disposition liminaire de cet article est exactement la même que celle du paragraphe 23(1) de l'*Alberta Evidence Act* et le sens de son texte presque identique à celui du paragraphe 10(1) de la *Loi sur la preuve au Canada*. Le paragraphe 23(1) de la loi albertaine porte:

[TRADUCTION] 23(1) Un témoin peut être contre-interrogé au sujet de déclarations antérieures qu'il a faites par écrit ou qui ont été consignées par écrit relativement à l'affaire en litige, sans que l'écrit lui soit exhibé.

L'article analogue de la loi fédérale contient à titre de précision l'expression «dors de tout procès». Maintenant, les dispositions susmentionnées servent à régler un aspect de la présente affaire. En effet, l'interrogatoire préalable se fait en vue du procès, mais il ne constitue pas ce procès et, point plus important peut-être, l'interrogatoire préalable n'est pas du tout un contre-interrogatoire. De plus, la demanderesse en l'espèce ne peut soumettre à un interrogatoire préalable l'auteur des notations figurant sur la copie de la pièce D-1 puisqu'il s'agit apparemment d'un avocat de Toronto.

Il appert que l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angleterre dans l'affaire *Calcraft v. Guest*, [1898] 1 Q.B. 759; [1895-9] All E.R. Rep. 346, est considéré comme un précédent faisant autorité. Ce caractère semble lui être prêté sans réserve par Sopinka et Lederman, *The Law of Evidence in Civil Cases* (Toronto: Butterworths, 1974), à la page 175, dans un passage cité dans la décision *Pfeil*. Ce dont il est question est la proposition tristement notoire selon laquelle une preuve, peu importe la manière dont elle a pu être obtenue (sauf par voie d'outrage au tribunal), est admissible si elle est pertinente, nonobstant toute exemption de communication pouvant résulter du secret professionnel de l'avocat. (Bien entendu, les communications destinées à faciliter la fraude ou un autre crime ne bénéficient d'aucune exemption.) L'arrêt *Calcraft* forme l'une des bases philosophiques principales de ce qui paraît être l'injustice monstrueuse permise par le Comité judiciaire du Conseil privé dans l'arrêt *Kuruma v. The Queen*, [1955] A.C. 197. Ce lien entre les deux arrêts est

connection is related without disapproval in *Cross on Evidence*, 6th ed. (London: Butterworths, 1985) at page 432, footnote 20.

While the decision of the British Columbian Supreme Court in *Cansulex Ltd. v. Vancouver Wharves Ltd.* (1976), 68 D.L.R. (3d) 565 appears to be similar in fact to the matter at hand, the decision is based almost entirely on pre-Charter criminal law cases, including *Kuruma*, which can now in Canada be considered out-of-date. The *ratio* of the decision appears to be that the defendant's counsel believed the document was being voluntarily produced, which hardly seems germane to either admissibility or privilege.

This Court is unwilling to accept the incredibly unjust notion which includes just any means of obtaining evidence, including the illegal, to be a proper jurisprudential basis for overcoming the solicitor-client privilege. For that reason the judicial wilful blindness propounded in *Rolka, Richard C.W. v. Minister of National Revenue*, [1963] Ex.C.R. 138 should also be considered out-of-date. It is a notion which has been repudiated by the Charter [*Canadian Charter of Rights and Freedoms*, being Part I of the *Constitution Act, 1982*, Schedule B, *Canada Act 1982*, 1982, c. 11 (U.K.)], even if that constitutional instrument has no specific application in these circumstances. The notion is no longer a fit proposition for Canadian jurisprudence.

However both Cross at page 401 *et seq.* and Sopinka & Lederman at page 175 *et seq.* reveal that the client may have a remedy in equity, or on the basis of the proper administration of justice, to enjoin third parties (i.e. "third" to the solicitor and client) from utilizing the privileged material or breaching the confidence. There has, then, been a parallel common law theme which is more consonant with propriety in Canadian jurisprudence than the notion imported in the English jurisprudence.

constaté sans la moindre désapprobation dans *Cross on Evidence*, 6<sup>e</sup> éd. (London: Butterworths, 1985), à la page 432, note 20.

La décision *Cansulex Ltd. v. Vancouver Wharves Ltd.* (1976), 68 D.L.R. (3d) 565, de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, quoiqu'elle paraisse du point de vue des faits présenter une analogie avec la présente affaire, repose presque exclusivement sur une jurisprudence en matière de droit criminel qui date d'avant la Charte et qui comprend l'arrêt *Kuruma*, lequel peut maintenant être considéré comme périmé au Canada. La décision *Cansulex* a apparemment pour fondement la croyance de l'avocat de la défenderesse qu'on avait produit volontairement le document en cause, ce qui ne semble guère pertinent relativement à l'admissibilité ou à l'exemption de communication.

Cette Cour n'est pas disposée à accepter comme fondement jurisprudenciel valable d'une décision de contourner le secret professionnel de l'avocat la proposition incroyablement injuste qui admet n'importe quelle méthode, même illégale, d'obtenir des preuves. Pour cette raison, l'aveuglement judiciaire volontaire proposé dans la décision *Rolka, Richard C.W. v. Minister of National Revenue*, [1963] R.C.É. 138, doit également être considéré comme une notion périmée. Celle-ci a d'ailleurs été repoussée par la Charte [*Charte canadienne des droits et libertés* qui constitue la Partie I de la *Loi constitutionnelle de 1982*, annexe B, *Loi de 1982 sur le Canada*, 1982, chap. 11 (R.-U.)], même si ce document n'a pas d'application précise dans les circonstances actuelles. La notion en question ne saurait donc plus être retenue dans la jurisprudence canadienne.

Il ressort toutefois de Cross, à la page 401 *et suiv.*, et de Sopinka et Lederman, à la page 175 *et suiv.*, que le client peut disposer d'un recours en *equity* ou d'un recours fondé sur le principe de la bonne administration de la justice, recours qui consistent à faire enjoindre à des tiers (c.-à-d. à d'autres que l'avocat ou le client) soit de ne pas se servir des documents exemptés de communication, soit de ne pas violer la confiance qui a été faite. Il existe donc un thème parallèle en *common law* qui cadre mieux que la notion se dégageant de la jurisprudence anglaise avec ce qui est acceptable en jurisprudence canadienne.



Preferable are Canadian decisions of relatively long standing, which do not evince a self-blinded *Justitia*, but rather an alert and reasonable muse. The judgments of the Court of King's Bench of Saskatchewan in *Kulchar v. Marsh and Beukert*, [1950] 1 W.W.R. 272, and of the Exchequer Court of Canada in *Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue*, [1969] 2 Ex.C.R. 27 demonstrate a more clear-sighted vision of solicitor-client privilege.

In the *Kulchar* case, above cited, the following passage from the reasons of Mr. Justice Thomson adequately sets out sufficient facts and the principle, at pages 275-276, thus:

It is, however, contended that the intended plaintiff, by setting forth in his affidavit the instructions which he says he gave to his former solicitor, opened the matter up and waived the privilege, which would otherwise attach to the advice he received and the communications which passed between himself and the said solicitor. I am not called upon in this case to decide what would have been the result if the intended plaintiff had disclosed the advice which he received from his former solicitor because he made no such disclosure. His affidavit is entirely silent as to that. Furthermore, he did not disclose any of the communications which passed between him and the said solicitor before he gave his alleged instructions to take such steps as might be necessary to recover damages. The law applicable in a case of this kind is concisely stated by Lamont, J.A., in *Western Canada Inv't. Co. v. McDiarmid* [1922] 1 WWR 257, at 261:

"Waiver implies the abandonment of some right that can be exercised, or the renunciation of some benefit or advantage which, but for such waiver, the party relinquishing would have enjoyed. 40 *Cyc.* 258; *Crump v. McNeill*, 14 Alta LR 206, [1919] 1 WWR 52."

"To constitute waiver, two essential prerequisites are in general necessary. There must be knowledge of the existence of the right or privilege relinquished and of the possessor's right to enjoy it, and there must be a clear intention of foregoing the exercise of such right."

In this case there is no indication that the intended plaintiff ever heard of or knew anything about the privilege in question and certainly there is no evidence that he ever intended to relinquish or forego any benefit or advantage thereby conferred upon him. It follows, therefore, that the privilege has not been waived by the intended plaintiff. The privilege, attaching to the privileged communications passing between a solicitor and his client, is a matter of public policy adopted in the interests of justice and should be given effect to by the Court: *Re United States of America v. Mammoth Oil Co.* (1925) 56 OLR 635, Hodgins, J.A., at 646.

In my opinion the former solicitor of the intended plaintiff should never have made the disclosures set forth in his affida-

Mieux vaut s'en tenir aux décisions canadiennes relativement bien établies qui traduisent non pas une justice qui s'est rendue aveugle mais plutôt un esprit éveillé et raisonnable. La décision rendue par la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan dans l'affaire *Kulchar v. Marsh and Beukert*, [1950] 1 W.W.R. 272, et par la Cour de l'Échiquier du Canada dans l'affaire *Susan Hosiery Ltd. v. Minister of National Revenue*, [1969] 2 R.C.É. 27, témoignent d'une attitude plus éclairée à l'égard du secret professionnel de l'avocat.

Dans l'affaire *Kulchar*, précitée, le passage suivant, tiré des motifs du juge Thomson, contient un exposé suffisant des faits et du principe applicable (aux pages 275 et 276):

[TRADUCTION] On prétend cependant que le demandeur éventuel, en exposant dans son affidavit les instructions qu'il dit avoir données à son ancien avocat, a étalé ces choses au grand jour et a renoncé par là à l'exemption de communication qui se serait autrement rattachée à l'avis qu'il avait reçu et aux communications échangées par lui et ledit avocat. Je ne suis pas appelé en l'espèce à décider ce qui se serait produit si le demandeur éventuel avait révélé l'avis qu'il avait reçu de son ancien avocat car il n'a pas fait de telle divulgation. Son affidavit ne dit absolument rien à ce sujet. De plus, il n'a divulgué aucune des communications qui avaient eu lieu entre lui et ledit avocat avant qu'il ne charge celui-ci de prendre toute mesure pouvant être nécessaire pour obtenir des dommages-intérêts. La règle de droit applicable dans une affaire de ce genre est énoncée de façon concise par le juge Lamont de la Cour d'appel dans l'arrêt *Western Canada Inv't. Co. v. McDiarmid* [1922] 1 WWR 257, à la page 261:

«Renonciation implique l'abandon d'un droit pouvant être exercé ou le fait de refuser un bénéfice ou un avantage dont le renoncateur aurait joui s'il n'y avait pas eu de renonciation. 40 *Cyc.* 258; *Crump v. McNeill*, 14 Alta LR 206, [1919] 1 WWR 52.»

«Pour qu'il y ait renonciation, deux conditions essentielles doivent en règle générale avoir été remplies. Il faut d'abord savoir que le droit ou privilège qu'on abandonne existe et qu'on y a droit. Il doit en outre y avoir une intention manifeste de renoncer à l'exercice de ce droit.»

En l'espèce, rien n'indique que le demandeur éventuel a jamais entendu parler de l'exemption de communication en question ou qu'il en a été au courant et il n'y a certainement aucune preuve établissant qu'il a jamais eu l'intention d'abandonner un bénéfice ou un avantage lui revenant en raison de cette exemption ou de s'en priver. Il s'ensuit donc que le demandeur éventuel n'a pas renoncé à l'exemption de communication. L'exemption qui s'applique aux communications entre un avocat et son client résulte d'une décision de politique générale prise dans l'intérêt de la justice et il incombe à la Cour de voir à ce que cette exemption ne reste pas lettre morte: *Re United States of America v. Mammoth Oil Co.* (1925) 56 OLR 635, le juge Hodgins de la Cour d'appel, à la page 646.

À mon avis, l'ancien avocat du demandeur éventuel n'aurait jamais dû faire les divulgations exposées dans son affidavit.

vit. On the other hand, the solicitors for the intended defendants should never have attempted to obtain the said affidavit—or, having obtained it, to make any use of it. I, therefore, hold that the said affidavit cannot be used on this application.

Having, through the canons of thorough discovery proceedings, practically eliminated trial by ambush, the Court ought not, as it did not in *Kulchar*, resort to permitting loss of privilege by inadvertence.

The *Susan Hosiery* decision was rendered by President Jactett after reviewing the jurisprudence, including *Calcraft* and *Rolka*. There, the Minister's counsel had obtained a copy of a privileged memo made, without the taxpayer's permission or even knowledge, by a departmental auditor. The Minister's counsel attempted to examine the plaintiff's officer on discovery, but the plaintiff's counsel advised the officer not to answer. Leaving the use of the filched information at trial to the disposition of the Trial Judge, as is the very same case here, Jactett P., at page 42 concluded:

Assuming that the respondent may (am I am not to be taken as expressing any doubt with regard thereto) adduce evidence as to the communications that took place between the appellant and its solicitors if it has such evidence available at the trial and it is relevant to the material facts, the appellant is none the less entitled to rely on its privilege not to disclose such communications either by itself or its solicitors either on discovery, or at trial, or otherwise. Having come to the conclusion that the balance of probability is that the meeting between Mr. Pal, Mr. Wolfe and Mr. Goodman on December 10, 1964, was part of the process whereby Mr. Pal and Mr. Wolfe, as representatives of the appellant, were obtaining legal advice for the appellant from Mr. Goodman, and that the appellant is therefore entitled to a privilege against producing a memorandum of what occurred at that meeting, it seems clear to me that the same privilege extends to answering any questions as to what was or is contained in that memorandum.

Finally, with regard to Questions 175 and 176, it follows from my conclusion that Mr. Pal was one of the representatives of the appellant for obtaining legal advice that the appellant is privileged from producing, or giving evidence as to the contents of, a letter written by Mr. Pal as part of the process of obtaining such advice.

D'un autre côté, les avocats des défendeurs éventuels n'auraient jamais dû essayer de se procurer ledit affidavit ou, l'ayant obtenu, de s'en servir à quelque fin que ce soit. Je conclus en conséquence qu'on ne saurait utiliser cet affidavit dans le cadre de la présente demande.

<sup>a</sup> Ayant, grâce aux principes régissant la tenue d'interrogatoires préalables complets, presque éliminé les guets-apens à l'étape du procès, les tribunaux ne doivent pas permettre, comme on ne l'a pas permis dans l'affaire *Kulchar*, que l'exemption de communication soit perdue par inadvertance.

Le président Jactett a rendu la décision *Susan Hosiery* après avoir passé en revue la jurisprudence, y compris les décisions *Calcraft* et *Rolka*.  
<sup>c</sup> Dans l'affaire *Susan Hosiery* l'avocat du ministre avait obtenu une copie de certaines notes faisant l'objet d'une exemption de communication, copie qu'un vérificateur du ministère avait faite sans l'autorisation du contribuable et même à son insu.  
<sup>d</sup> L'avocat du ministre a tenté de soumettre un membre de la direction de la demanderesse à un interrogatoire préalable, mais l'avocat de la demanderesse lui a conseillé de ne pas répondre.  
<sup>e</sup> Laissant au juge qui présiderait le procès le soin de statuer sur la question de l'utilisation des renseignements volés à ce stade-là, ce qui est exactement ce qu'il convient de faire en l'espèce, le président Jactett a conclu, à la page 42:

[TRADUCTION] À supposer que l'intimé puisse (et il ne faut pas croire que j'exprime des doutes sur ce point) produire des preuves quant aux communications échangées par l'appelante et ses avocats, s'il dispose de telles preuves au moment du procès et que celles-ci se rapportent aux faits essentiels, l'appelante n'en a pas moins le droit de se prévaloir de l'exemption de communication et de refuser de divulguer, que ce soit à l'interrogatoire préalable, au procès ou à n'importe quel autre stade des procédures, ces communications faites par elle-même ou par ses avocats. Étant donné ma conclusion que, selon la prépondérance des probabilités, la réunion de M. Pal, de M. Wolfe et de M<sup>c</sup> Goodman, qui a eu lieu le 10 décembre 1964, s'inscrivait dans le cadre du processus par lequel MM. Pal et Wolfe, en tant que représentants de l'appelante, ont obtenu de Me Goodman un avis juridique destiné à l'appelante et compte tenu de ma conclusion que celle-ci est en conséquence exemptée d'avoir à communiquer les notes portant sur ce qui s'est passé à cette réunion, il me semble évident que la même exemption joue lorsqu'il s'agit de répondre à des questions concernant la teneur de ces notes.

Enfin, en ce qui concerne les questions 175 et 176, de ma conclusion que M. Pal était l'un des représentants de l'appelante chargés d'obtenir un avis juridique il découle que l'appelante jouit d'une exemption de communication, de sorte qu'elle n'a pas à produire une lettre écrite par M. Pal dans le cadre du processus de l'obtention de l'avis susmentionné et n'a pas non plus à témoigner concernant le contenu de cette lettre.

It is apparent that the notion of suppressing solicitor-client privilege on that wilfully blind theory of insouciant admissibility no matter how the alleged evidence is obtained, is a rather loose canon when compared with the cogent and sensitive reasoning expressed by Thomson J. and Jackett P.

There is yet another reason why the notes written on the photocopied, yellow self-stick papers ought not on principle to be admitted on discovery as a basis for questioning the persons put forth for discovery. In the passive acceptance of the notion expressed in *Calcraft* which is revealed at pages 175-176 of Sopinka & Lederman's opus earlier above cited, and repudiated herein, it is stated:

Nevertheless, the courts have placed greater weight upon the competing policy interest that all relevant facts be disclosed to the court and have not extended the protection of the privilege to communications intended to be passed between a solicitor and his client, but which have gone astray and have fallen into the hands of another. [The client, however, may have a remedy in equity to restrain the third party by way of injunction from breaching the confidence: see *Lord Ashburton v. Pape*, [1913] 2 Ch. 469; *Butler v. Board of Trade*, [1971] Ch. 680.]

It is notable that the authors and the jurisprudence rightly emphasize that the litigant may not conceal known relevant facts from the adversary on discovery. That is true. The adversary is quite entitled to discover facts relevant to the other side's claim or defence as the case may be. The Toronto solicitor's notes are not objective facts, but rather his opinions for the defendants' solicitors' brief. Nor do those notes constitute objective facts which were even known to the defendants before or when their defence was first formulated. They were, most clearly, not entitled to obliterate any part of the drawing when photocopying it for discovery. The defendants were obliged to make full revelation, and to accord full discovery, of the drawing. But they were not obliged to leave the so-called "yellow stickies" to be photographed on and with the drawing, which photocopy they produced to the plaintiff's solicitors. The drawing itself and its produced photocopy are without doubt relevant facts. The Toronto solicitor's unremoved notes

Évidemment, en regard du raisonnement puissant du juge Thomson et du président Jackett et de la sensibilité dont témoigne ce raisonnement, la théorie voulant qu'on puisse faire abstraction du secret professionnel de l'avocat en admettant d'une façon aveugle et insouciant tout élément de preuve, peu importe la façon dont il a pu être obtenu, traduit une norme plutôt relâchée.

Il est encore une autre raison pour laquelle les notes écrites sur les feuillets jaunes autocollants qui ont été photocopiés ne devraient pas en principe être admises à l'étape de l'interrogatoire préalable pour qu'on puisse poser aux personnes soumises à l'interrogatoire des questions basées sur ces notes. En donnant passivement leur adhésion à la notion énoncée dans l'arrêt *Calcraft*, notion qui est repoussée dans les présents motifs, Sopinka et Lederman, dans l'ouvrage précité, affirment aux pages 175 et 176:

[TRADUCTION] Les tribunaux ont néanmoins attaché une plus grande importance à l'intérêt opposé, c'est-à-dire à l'intérêt à ce que tous les faits pertinents soient révélés à la cour, et ils n'ont pas étendu l'exemption de manière à protéger les communications qui étaient censées être échangées par un avocat et son client mais qui se sont égarées et qui sont parvenues dans les mains d'un tiers. [Le client peut toutefois bénéficier d'un recours en *equity* qui consiste à obtenir une injonction empêchant la tierce personne de divulguer les renseignements confidentiels: voir *Lord Ashburton v. Pape*, [1913] 2 Ch. 469; *Butler v. Board of Trade*, [1971] Ch. 680.]

Il convient de faire remarquer que la doctrine et la jurisprudence soulignent, à juste titre d'ailleurs, qu'une partie à un litige ne peut pas à l'interrogatoire préalable cacher à la partie adverse des faits dont elle est au courant et qui sont pertinents. Cela est vrai. En effet, la partie adverse a parfaitement droit à ce que lui soient révélés les faits se rapportant à la demande ou à la défense, selon le cas, de l'autre partie. Les notes rédigées en l'espèce par l'avocat de Toronto ne sont pas des faits objectifs; il s'agit plutôt des opinions qu'il a exprimées pour que les avocats des défendeurs en tiennent compte en préparant leur dossier. Les notes en question ne sont pas non plus des faits objectifs que les défendeurs ont même connus avant que leur défense n'ait été formulée ou au moment de sa formulation. Ils n'avaient évidemment pas le droit de supprimer une partie quelconque du dessin lorsqu'ils l'ont photocopié en vue de sa communication. Les défendeurs étaient tenus de révéler et de produire le dessin au complet. Ils n'étaient pour-

inadvertently left to be photocopied are the solicitor's commentaries for the defendants' solicitors; but they are not objective facts and hence not relevant facts, and not "facts" at all. They are privileged in the manner found by President Jackett in the *Susan Hosiery* case. So this Court holds in the present case.

The defendants' counsel's suggestion that the plaintiff's solicitors' desire to examine for discovery on the Toronto solicitor's commentaries is somehow unethical, is quite spurious. The plaintiff's solicitors are quite entitled to proceed as the law permits them on discovery. That, indeed, is precisely why they honourably raised the issue so as to elicit the Court's directions. The defendants' counsel wisely desisted from such imputations before the Court imposed punitive costs for such an unfounded slur on the plaintiff's solicitors' and counsel's professional ethics. Even although potentially successful on this matter of privilege no costs will be awarded to the defendants in the Court's discretion in this regard.

The defendants' solicitors' inadvertent failure to remove the movable bits of adhesive yellow paper can be, and is, overcome on and for all purposes of discovery, as asked. Alas for the defendants, their solicitors failed to adduce the requisite evidentiary basis for their claim of privilege, which failure was earlier noticed herein. They must file affidavits to support what their counsel alleged at the hearing of this proceeding, if there be conscientious depo-

tant pas obligés d'y laisser ce qu'on appelle les «collants jaunes» pour que ceux-ci figurent sur la photocopie du dessin qui a été envoyée aux avocats de la demanderesse. Sans aucun doute le dessin lui-même et la photocopie ainsi communiquée sont des faits pertinents. Les notes de l'avocat torontois qui, par inadvertance, n'ont pas été enlevées avant qu'on ne fasse la photocopie sont des observations de cet avocat à l'intention des avocats des défendeurs; elles ne possèdent cependant pas le caractère de faits objectifs. Par conséquent, elles ne constituent pas des faits pertinents et, en réalité, ne sont pas des «faits» du tout. Cela étant, elles bénéficient de l'exemption de communication dont parle le président Jackett dans la décision *Susan Hosiery* et telle est la décision de cette Cour en l'espèce.

L'assertion de l'avocat des défendeurs que le désir des avocats de la demanderesse de procéder à un interrogatoire préalable relativement aux observations de l'avocat torontois constitue en quelque sorte une faute contre la déontologie est tout à fait fausse. Les avocats de la demanderesse sont bien en droit de mener un interrogatoire préalable dans les limites permises. C'est d'ailleurs précisément pour cela qu'ils ont honorablement soulevé la question afin d'obtenir des directives de la Cour. L'avocat des défendeurs a judicieusement cessé de faire de telles allégations avant que la Cour n'adjuge des dépens punitifs pour avoir, sans justification, mis en doute la probité professionnelle des avocats de la demanderesse. Bien que les défendeurs soient en passe d'obtenir gain de cause sur la question de l'exemption de communication, la Cour, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'elle détient à cet égard, ne leur accordera pas de dépens.

Les avocats des défendeurs ont omis par inadvertance d'enlever les feuillets jaunes adhésifs amovibles, mais cette omission peut être réparée aux fins de l'interrogatoire préalable, comme on a demandé à le faire. Hélas pour les défendeurs, leurs avocats n'ont pas apporté la preuve requise pour fonder leur réclamation d'une exemption de communication, omission dont il a déjà été question dans les présents motifs. Les défendeurs doivent donc produire des affidavits appuyant ce que leur avocat a allégué à l'audience en l'espèce, à supposer qu'il y ait des déposants consciencieux, y compris l'avocat torontois, qui pourront faire ces

nents—including the Toronto solicitor—to do it. This was a grave oversight on their part for which the plaintiff's solicitors might yet discover the defendants' evidence to be inadequate.

No order according the defendants the privilege which their counsel seeks for them will be pronounced unless and until sufficient affidavits be filed and served on the plaintiff's solicitors. Then the defendants' solicitors may move for the order sought pursuant to Rule 324 [*Federal Court Rules*, C.R.C., c. 663], again effecting service on the plaintiff's solicitors. The plaintiff's solicitors are not obliged to respond if the defendants' affidavits be sufficient.

The plaintiff has already been awarded costs of and incidental to these proceedings in any event of the cause, as will be provided in the order to be drawn to implement the conclusions expressed at the hearing. There is no need to put more costs in contention, for costs can be awarded and denied. Those are considerations for the plaintiff's solicitors when weighing the sufficiency of the affidavits which the defendants' solicitors are hereby permitted to file after the event, and required to file if they are to preserve the privilege they assert for the defendants.

The affidavits should be drawn, sworn (according to the true facts, but carefully without diluting the privileged material) and filed as soon as reasonably possible, to support the motion to be made pursuant to Rule 324. Needless to emphasize all the defendants' costs in these unfinished matters will be borne, if not by the defendants, then, and even more appropriately, by their solicitors.

affidavits. Il s'agit d'un oubli grave de la part des défendeurs, par suite duquel il est encore possible que les avocats de la demanderesse trouvent insuffisante la preuve des défendeurs.

<sup>a</sup> Aucune ordonnance accordant aux défendeurs l'exemption de communication réclamée en leur nom par leurs avocats ne sera prononcée tant que des affidavits suffisants n'auront pas été produits et signifiés aux avocats de la demanderesse. À ce moment-là, les avocats des défendeurs pourront présenter en vertu de la Règle 324 [*Règles de la Cour fédérale*, C.R.C., chap. 663] une requête visant à obtenir l'ordonnance demandée. Là encore il faudra qu'il y ait signification aux avocats de la demanderesse. Ces derniers ne seront pas tenus de donner une réponse dans l'hypothèse où les affidavits des défendeurs se révéleraient suffisants.

<sup>d</sup> Les dépens et autres frais des présentes procédures ont déjà été adjugés à la demanderesse quelle que soit l'issue de la cause. Cela sera consigné dans l'ordonnance qui devra être rédigée pour assurer l'exécution des conclusions exprimées à l'audience. Il ne sert à rien de mettre d'autres dépens en cause, car les dépens peuvent être adjugés ou refusés selon le cas. Ce sont là des points dont les avocats de la demanderesse auront à tenir compte en déterminant le caractère suffisant des affidavits que les avocats des défendeurs sont par les présentes autorisés à produire après coup et qu'ils doivent d'ailleurs produire s'ils veulent conserver l'exemption de communication qu'ils invoquent pour les défendeurs.

<sup>g</sup> Les affidavits doivent être établis (en conformité avec les faits véritables, mais soigneusement, sans diluer les renseignements faisant l'objet de l'exemption de communication) et déposés dès que possible afin d'appuyer la requête devant être présentée en vertu de la Règle 324. Il va sans dire que la totalité des dépens des défendeurs dans cette procédure non terminée seront supportés, sinon par les défendeurs, alors, ce qui convient encore mieux, par leurs avocats.